

POSTANOWIENIE

Dnia 27 sierpnia 2020 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXII Wydział Własności Intelektualnej

w składzie następującym:

Przewodniczący: sędzia (del.) Agnieszka Gołaszewska

Protokolant: Damian Mroziak

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 sierpnia 2020 r. w Warszawie

sprawy z wniosku H.K.

z udziałem M.F.

o zobowiązanie do udzielenia informacji

postanawia

1. zobowiązać M.F. do udzielenia H. K. pisemnej informacji o:

1a. ilości wytworzonych i zbytych przez M.F. narożników o wyglądzie, jak poniżej:



to jest narożników w kształcie litery „U”, w których:

- a) korpus i dwa podłokietniki są innego koloru, niż siedziska i oparcia;
- b) jeden bok narożnika składa się z szeszlona oraz trzech siedzisk i odpowiadających im oparć, a drugi bok narożnika stanowią trzy siedziska i odpowiadające im oparcia;
- c) siedziska (w tym szeszlona) i oparcia, na całej szerokości, posiadają poprzeczne przeszycia;
- d) podłokietniki są odrębnymi od korpusu narożnika elementami;

obejmujących również inne wersje kolorystyczne, z podziałem na poszczególne lata oraz miesiące – za okres od dnia 2 stycznia 2016 r. do dnia 13 stycznia 2020 r.,

- 1b. cenach uzyskanych przez M.F. z tytułu sprzedaży egzemplarzy narożnika opisanych w pkt 1a – bez względu na walutę, w której ceny zostały wyrażone;
2. wyznaczyć H. K. termin dwóch tygodni od wykonania przez M.F. niniejszego postanowienia na wystąpienie z pozwem o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści;
3. zasądzić od M.F. na rzecz H.K. o kwotę 1.897 (tysiąc osiemset dziewięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania, w tym kwotę 1.697 (tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Uzasadnienie postanowienia z 27 sierpnia 2020 roku

Postanowieniem z dnia 27 sierpnia 2020 r. Sąd uwzględnił wniosek uprawnionego H.K. z dnia 29 czerwca 2020 r. (*koperta k. 10*) o zobowiązanie do udzielenia informacji.

Sąd zobowiązał M.F. do udzielenia H.K. informacji o ilości wytworzonych i zbytych przez M.F. narożników o wyglądzie jak poniżej:



to jest narożników w kształcie litery „U”, w których:

- korpus i dwa podłokietniki są innego koloru, niż siedziska i oparcia;
- jeden bok narożnika składa się z szezlonga oraz trzech siedzisk i odpowiadających im oparć, a drugi bok narożnika stanowią trzy siedziska i odpowiadające im oparcia;
- siedziska (w tym szezlong) i oparcia, na całej szerokości, posiadają poprzeczne przeszycia;
- podłokietniki są odrębnymi od korpusu narożnika elementami;

obejmujących również inne wersje kolorystyczne, z podziałem na poszczególne lata oraz miesiące – za okres od dnia 2 stycznia 2016 r. do dnia 13 stycznia 2020 r., a także cenach uzyskanych przez M.F. z tytułu sprzedaży opisanych egzemplarzy narożnika– bez względu na walutę, w której ceny zostały wyrażone.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Wytwarzając oraz wprowadzając do obrotu narożniki o wyglądzie, jak poniżej:



to jest narożniki w kształcie litery „U”, w których:

- korpus i dwa podłokietniki są innego koloru, niż siedziska i oparcia;
- jeden bok narożnika składa się z szeszlona oraz trzech siedzisk i odpowiadających im oparć, a drugi bok narożnika stanowią trzy siedziska i odpowiadające im oparcia;
- siedziska (w tym szeszlona) i oparcia, na całej szerokości, posiadają poprzeczne przeszywania;
- podłokietniki są odrębnymi od korpusu narożnika elementami;

obejmujących również inne wersje kolorystyczne, M.F. naruszył prawa wyłączne z rejestracji wzoru wspólnotowego, zarejestrowanego na rzecz H.K. w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej pod numerem 001420251 -0005 (*wyroki zaoczny Sądu Okręgowego w Warszawie z 13 stycznia 2020 r. sygn. XXII GWup 58/19*). Powyższe – treść wyroku zaocznego oraz podstawę sporu między stronami - Sąd ustalił z urzędu na podstawie art. 228§2 kpc, zwracając uwagę stron na powołane fakty na rozprawie w dniu 27 sierpnia 2020 r. W konsekwencji, nie wymagały one prowadzenia postępowania dowodowego. Zmierzające do ich wykazania wnioski dowodowe zostały oddalone postanowieniem wydanym na podstawie art. 235² pkt 1 kpc.

W ocenie Sądu zostały spełnione przesłanki uwzględnienia wniosku o zobowiązanie do udzielenia informacji.

Postępowanie w niniejszej sprawie zostało wszczęte w dniu 29 czerwca 2020 roku (*koperta k. 10*). Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw w sprawach wszczętych i niezakończonych w danej instancji lub przed Sądem Najwyższym do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, które podlegałyby rozpoznaniu w postępowaniu w sprawach własności intelektualnej, nie stosuje się przepisów o tym postępowaniu. Oznacza to, że wydając postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r. Sąd zastosował art. 286² ustawy – Prawo własności przemysłowej w brzmieniu przed 1 lipca 2020 roku. Zgodnie z ust. 1 powołanego przepisu uprawniony z patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji lub osoba, której ustawa na to zezwala, może wystąpić z wnioskiem do sądu właściwego do rozpoznania spraw o naruszenie tych praw, także przed wytoczeniem powództwa, o nakazanie naruszającemu udzielenia informacji o pochodzeniu, sieciach dystrybucji, ilości i cenach towarów lub usług, które są konieczne dla dochodzenia roszczenia przez tego uprawnionego, jeżeli wykaże on wiarygodne okoliczności wskazujące na naruszenie patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji.

W odpowiedzi na wniosek uczestnik postępowania zakwestionował:

- wykazanie przez wnioskodawcę okoliczności wskazujących na naruszenie prawa z rejestracji;
- nowość i indywidualny charakter wzoru wspólnotowego zarejestrowanego w Urzędzie UE ds. Własności Intelektualnej na rzecz wnioskodawcy za numerem 1420251-0005;
- okres, za który żądane są informacje objęte wnioskiem (*odpowiedź na wniosek k. 22-33*).

Wykazanie wiarygodnych okoliczności wskazujących na naruszenie

W ocenie Sądu wymóg wykazania wiarygodnych okoliczności wskazujących na naruszenie prawa z rejestracji wzoru wspólnotowego został spełniony. Naruszenie przez M.F. praw wyłącznych H.K. z rejestracji wzoru wspólnotowego wynika z istnienia wyroku zaocznego Sądu Okręgowego w Warszawie XXII Wydziału Znaków Unijnych i Wzorów Wspólnotowych wydanego w sprawie XXII GWup 58/19 w dniu 13 stycznia 2020 r. Wyrok ten jest prawomocny. Zgodnie z art. 365 §1 kpc orzeczenie prawomocne wiąże nie tylko sąd, który je wydał, lecz również inne sądy oraz inne organy państwowe i organy administracji publicznej, a w wypadkach przewidzianych w ustawie – także inne osoby. W wyroku z

7.4.2011 r. (I PK 225/10, Legalis) SN wyraził pogląd, że związanie stron prawomocnym orzeczeniem wyrażone w art. 365 § 1 KPC zawiera w sobie zakaz ponownego prowadzenia sporu co do okoliczności faktycznych stanowiących podstawę rozstrzygnięcia zakończonego sporu sądowego. Inaczej ujmując, nie jest dopuszczalne w świetle art. 365 § 1 kpc odmienne ustalenie zaistnienia, przebiegu i oceny istotnych dla danego stosunku prawnego zdarzeń faktycznych w kolejnych procesach sądowych między tymi samymi stronami, chociażby przedmiot tych spraw się różnił. Moc wiążącą uzyskuje bowiem rozstrzygnięcie o żądaniu w powiązaniu z jego podstawą faktyczną i w kolejnym postępowaniu sąd ma obowiązek przyjąć, że istotna z punktu widzenia zasadności żądania kwestia kształtowała się tak, jak to zostało ustalone w prawomocnym wyroku. Konsekwencją jest niedopuszczalność ponownej oceny prawnej co do okoliczności objętych prawomocnym rozstrzygnięciem (zob. np. wyr. SN z 20.11.2014 r., [V CSK 6/14](#), Legalis). Przez pojęcie innych sądów, którym posługuje się przepis art. 365§1 kpc rozumieć należy sądy powszechne rozpoznające sprawy cywilne, sądy administracyjne oraz SN (*G. Kochan w: T. Szancilo (red.) Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego*, Legalis).

Przenosząc powyższe na grunt niniejszego postępowania należy wskazać, że wydając postanowienie z 27 sierpnia 2020 r. Sąd był związany ustalonym w wyroku zaocznym z 13 stycznia 2020 r. rozstrzygnięciem – a także wynikającymi z tego rozstrzygnięcia następującymi faktami i ich oceną prawną:

1. faktem wytwarzania, oferowania, wprowadzania do obrotu przez M.F. narożnika o wyglądzie, jak poniżej:



to jest narożnika w kształcie litery „U”, w różnych wersjach kolorystycznych, w którym:

- korpus i dwa podłokietniki są innego koloru, niż siedziska i oparcia;
 - jeden bok narożnika składa się z szezlonga oraz trzech siedzisk i odpowiadających im oparcie, a drugi bok narożnika stanowią trzy siedziska i odpowiadające im oparcia;
 - siedziska (w tym szezlong) i oparcia, na całej szerokości, posiadają poprzeczne przeszywania;
 - podłokietniki są odrębnymi od korpusu narożnika elementami;
2. zakwalifikowaniem powyższych działań M.F. jako naruszenia prawa z rejestracji wzoru wspólnotowego zarejestrowanego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej na rzecz H. K. pod numerem 1420251-0005.

Ponieważ podstawę wyroku stanowi stan rzecz z chwili zamknięcia rozprawy (art. 316 § 1 kpc) – na podstawie wyroku zaocznego wydanego w sprawie XXII GWp 58/19 Sąd przyjął, że na dzień 13 stycznia 2020 r. miał miejsce stan naruszania przez M.F. praw wyłącznych z

rejestracji wzoru wspólnotowego o numerze 001420251 -0005 przysługujących H.K. , zaś naruszenie spowodowane zostało przez wytwarzanie, oferowanie, wprowadzanie do obrotu przez M. F.narożników o cechach opisanych wyżej.

Jednocześnie, w ocenie Sądu, przepis art. 286²§1 Prawa własności przemysłowej nie wymaga wykazania naruszenia przez określony, dłuższy czas. Sprawca naruszenia prawa wyłącznego powinien liczyć się z tym, że nawet jednorazowy fakt naruszenia może stanowić podstawę dla uzasadnionego wniosku podmiotu praw wyłącznych o zobowiązanie do udzielenia informacji. Na rzecz powyższego przemawia zarówno literalne brzmienie przepisu, który stanowi o „naruszeniu” (a nie – „naruszeniach”) praw wyłącznych, jak i brzmienie art. 8 dyrektywy 2004/48 Parlamentu Europejskiego i Rady z 29.4.2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej - którego implementację do prawa polskiego stanowi art. 286² Prawa własności przemysłowej. Powołany przepis dyrektywy także nie formułuje wymogu wykazania więcej, niż jednego naruszenia lub minimalnego czasu, w którym naruszenie ma miejsce. Istnienie takiego wymogu, w ocenie Sądu, nie byłoby możliwe do pogodzenia z funkcją roszczenia informacyjnego – którego realizacja byłaby utrudniona i zróżnicowana od intensywności naruszenia praw wyłącznych. Tymczasem roszczenie informacyjne służy ustaleniu intensywności bezprawnej eksploatacji chronionego dobra (w niniejszej sprawie – wzoru wspólnotowego). Nie sposób zatem oczekiwać wykazania owej intensywności (w zakresie przekraczającym wiarygodne okoliczności wskazujące na naruszenie) na etapie występowania z wnioskiem o udzielenie informacji. Oznaczałoby to bowiem, że strona występując z wnioskiem o zobowiązanie do udzielenia informacji, musiałaby wykazać te okoliczności, które mają zostać wykazane w następstwie uwzględnienia wniosku (tj. oznaczoną intensywność naruszenia). Mając na uwadze powyższe Sąd uznał, że ustalony na dzień 13 stycznia 2020 r. (data zamknięcia rozprawy w sprawie XXII GWwp 58/19) fakt wytwarzania, oferowania, wprowadzania do obrotu opisanego narożnika z naruszeniem przez M. F. praw wyłącznych z rejestracji wzoru wspólnotowego o numerze 001420251-0005 przysługujących H.K. – jest wystarczający dla przyjęcia, że wynikająca z art. 286²§1 Prawa własności przemysłowej przesłanka wykazania wiarygodnych okoliczności wskazujących na naruszenie prawa z rejestracji, została spełniona.

Znaczenia dla rozstrzygnięcia nie miał fakt, że wydany wyrok jest wyrokiem zaocznym. Wobec reguły *lege non distinguente, nec nostrum est distinguere* – art. 365§1 kpc stosuje się także do wyroku zaocznego. M. F. odbierał osobiście korespondencję kierowaną do niego w postępowaniu XXII GWwp 58/19, nie podejmował w tym postępowaniu obrony – w następstwie czego wydany wyrok miał charakter wyroku zaocznego.

Bez znaczenia dla rozstrzygnięcia oraz zastosowania przepisu art. 286²§1 Prawa własności przemysłowej pozostawała także sekwencja czynności podejmowanych przez uprawnionego, tj. wystąpienia z niniejszym wnioskiem po prawomocnym zakończeniu postępowania, którego przedmiotem były roszczenia o charakterze zakazowym, a przed wszczęciem kolejnego postępowania – o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści. W wyroku z 18 stycznia 2017 r. C-427/15 N. TSUE wskazał, że art. 8 ust 1 dyrektywy 2004/48 (którego implementację do prawa polskiego stanowił do 30 czerwca 2020 roku art. 286² Prawa własności przemysłowej) stosuje się do sytuacji, w której po prawomocnym zakończeniu postępowania sądowego skutkującego stwierdzeniem naruszenia prawa własności intelektualnej, powód żąda w odrębnym postępowaniu przekazania informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów lub usług naruszających to prawo.

W konsekwencji, zarzut braku wykazania wiarygodnych okoliczności wskazujących na naruszenie, nie mógł, w ocenie Sądu, prowadzić do oddalenia wniosku.

Nowość i indywidualny charakter wzoru 1420251-0005

Choć o naruszeniu prawa z rejestracji przysługującego wnioskodawcy przesądzała treść wyroku zaocznego z 13 stycznia 2020 roku, Sąd dokonał oceny podniesionych przez

uczestnika zarzutów co do braku nowości oraz braku indywidualnego charakteru wzoru wspólnotowego nr 1420251-0005 (*odpowiedź na wniosek k. 26-30*). Rozstrzygając o naruszeniu Sąd związany jest, co do zasady, domniemaniem ważności zarejestrowanych wzorów wspólnotowych, którego podstawę stanowi art. 85 rozporządzenia nr 6/2002. Art. 90 ust. 2 rozporządzenia 6/2002 pozwala jednak, aby w postępowaniu dotyczącym środków tymczasowych (w tym zabezpieczających) uczestnik podniósł zarzut nieważności wzoru wspólnotowego w sposób inny, niż w drodze powództwa wzajemnego. W ten sposób oceniać należy zawarte w odpowiedzi na wniosek zarzuty braku nowości oraz braku indywidualnego charakteru wzoru wspólnotowego (k. 27-30).

Braku tych cech uczestnik upatruje przede wszystkim w istnieniu, przed datą zgłoszenia przez H.K. wzoru wspólnotowego nr 1420251-0005, wzorów posiadających analogiczne cechy, jak przedmiotowy wzór wspólnotowy.

Analizując wskazaną okoliczność pod kątem przesłanki nowości wzoru 1420251-0005 – należy wskazać, że zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 6/2002 wzór uważa się za nowy, jeżeli identyczny wzór nie został udostępniony publicznie przed datą wniosku o rejestrację zarejestrowanego wzoru wspólnotowego. Z art. 5 ust. 2 rozporządzenia nr 6/2002 wynika, że wzory uważa się za identyczne, jeżeli ich cechy różnią się jedynie nieistotnymi szczegółami, czyli detalami, które nie są natychmiast dostrzegalne i które nie stwarzają różnic, nawet niewielkich, między tymi wzorami (*wyroki Sądu UE z 6.6.2013 r. T-68/11 K. pkt 37*). Przenosząc powyższe na grunt niniejszego postępowania wskazać należy, że żaden z wzorów inkorporowanych w produktach przedstawionych w odpowiedzi na wniosek (k. 28-29) jako udostępnione publicznie przed datą zgłoszenia wzoru 1420251-0005, nie spełnia przesłanki identyczności z wzorem zarejestrowanym na rzecz wnioskodawcy. Trzy wzory na k. 28 oraz pierwszy i trzeci wzór na k. 29 nie mają, w przeciwieństwie do wzoru zarejestrowanego na rzecz wnioskodawcy, kształtu litery „U” (mają kształt litery „L”). Jedyny wzór w kształcie litery „U” (drugi na k. 29) – jest inkorporowany w narożniku jednokolorowym i opartym się na długich nóżkach (w przeciwieństwie do płaskich nóżek oraz dwóch barw we wzorze 1420251-0005). Dwa wzory na k. 28 (drugi i trzeci) nie mają poprzecznych przeszyć. Trudno uznać obecność (lub jej brak) we wzorze inkorporowanym w postaci narożnika cech takich jak – dwubarwność, przeszycia, nóżki (długie lub płaskie), kształt (litera U lub L) jako detale, skoro cechy te są natychmiast zauważalne i dostrzegalne na pierwszy rzut oka. Zatem nie można wyprowadzić wniosku o wykazaniu przez uczestnika, aby przed datą zgłoszenia przez H.K. wniosku o rejestrację wzoru wspólnotowego nr 1420251-0005, publicznie udostępniony został wzór identyczny. W konsekwencji, uczestnik nie zakwestionował skutecznie nowości wzoru wspólnotowego nr 1420251-005.

Odnosząc się z kolei do wpływu wcześniej upublicznionych wzorów na przesłankę indywidualnego charakteru wzoru wspólnotowego nr 1420251-0005 należy wskazać, że – w świetle orzecznictwa - oceny tej przesłanki można dokonywać w stosunku do co najmniej jednego, zindywidualizowanego, określonego i zidentyfikowanego wzoru spośród wszystkich wzorów udostępnionych wcześniej publicznie. Aby zatem wzór można było uznać za posiadający indywidualny charakter, całościowe wrażenie, które ów wzór wywiera na poinformowanym użytkowniku, powinno być inne od wrażenia wywartego na takim użytkowniku nie przez kombinację poszczególnych elementów wyodrębnionych z kilku wcześniejszych wzorów, lecz przez co najmniej jeden z wcześniejszych wzorów rozpatrywanych odrębnie (*wyroki Sądu UE z 24.9.2019 r. T-219/18 P.*). W tym kontekście nie ma znaczenia, że „każdy z elementów składających się na wzór był wcześniej znany na rynku wzornictwa mebli” (*odpowiedź na wniosek k. 28*) – skoro uczestnik nie przedstawił dowodów, z których wynikałoby, że znana była kompilacja tych elementów. O braku indywidualnego charakteru wzoru wnioskodawcy nie przesądza bowiem sama obecność we wzorze kompilacji elementów znanych i wykorzystywanych we wzornictwie mebli przed datą zgłoszenia wzoru wspólnotowego 1420251-0005.

Dokonując oceny wpływu wcześniej ujawnionych wzorów na percepcję poinformowanego użytkownika (z punktu widzenia wywarcia na nim przez wzór 1420251-0005 odmiennego wrażenia, niż wcześniej ujawnione wzory), Sąd przeprowadził badanie obejmujące określenie:

1. sektora produktów, w których wzory (zarejestrowany na rzecz wnioskodawcy i wcześniej ujawnione) są stosowane;
2. zorientowanego użytkownika tych produktów, w których zastosowane są wzory, a także, poprzez odniesienie do tego zorientowanego użytkownika, stopnia znajomości stanu sztuki wzorniczej i stopnia uwagi wykazywanej przy porównywaniu – bezpośrednim, jeśli to możliwe – poszczególnych wzorów;
3. stopnia swobody twórcy przy opracowywaniu wzoru inkorporowanego w produktach obowiązanego;
4. porównania rozpatrywanych wzorów z uwzględnieniem właściwego sektora, swobody twórcy i całościowego wrażenia wywieranego na zorientowanym użytkowniku przez oba wzory (por. wyrok Sądu UE z 7.11.2013 r. w sprawie T-666/11 D.). Porównanie wzorów powinno się odbyć przy wzięciu pod uwagę ich cech wyróżniających, zestawianych indywidualnie i stosownie do ich wpływu na ogólne wrażenie wywołane przez wzór, z uwzględnieniem podobieństw i różnic między wzorami, najważniejszych cech każdego z wzorów, na których poinformowany użytkownik skoncentruje swoją uwagę (por. *M. Poźniak – Niedzielska w: M. Poźniak – Niedzielska, J. Sieńczyło – Chlabicz, Europejskie prawo wzorów przemysłowych*, s. 45).

Ad. 1) Zarejestrowany wzór stosowany jest w narożnikach – obejmuje narożnik w kształcie litery „U”, w którym:

- korpus i dwa podłokietniki są innego koloru, niż siedziska i oparcia;
- jeden bok narożnika składa się z szeszlona oraz trzech siedzisk i odpowiadających im oparców, a drugi bok narożnika stanowią trzy siedziska i odpowiadające im oparcia;
- siedziska (w tym szeszlona) i oparcia, na całej szerokości, posiadają poprzeczne przeszyvia;
- podłokietniki są odrębnymi od korpusu narożnika elementami.

Ad. 2) Wzorzec użytkownika poinformowanego to użytkownik zorientowany, posiadający pewien poziom świadomości na temat cech wzoru oraz wyczulenie na cechy wzornicze produktu. Nie będąc twórcą, czy projektantem poinformowany użytkownik zna różne wzory istniejące w danej dziedzinie, ma zakres wiedzy na temat elementów tych wzorów – i w związku z zainteresowaniem produktami wytworzonymi według wzorów, wykazuje stosunkowo wysoki poziom uwagi przy ich używaniu (*A. Tischner w: R. Skubisz (red.) System Prawa Prywatnego, TOM 14B, s. 106*). Jednocześnie użytkownik poinformowany nie jest ekspertem – nie ma zatem doświadczenia technicznego, nie wyróżnia cech wzoru wymagających obliczeń, czy pomiarów, a zamiast na pojedynczych cechach technicznych koncentruje się raczej na ogólnej postaci wzoru i jego praktycznej użyteczności. Jest to zatem pojęcie pośrednie między pojęciem przeciętnego konsumenta, od którego to konsumenta nie wymaga się posiadania szczególnej wiedzy i który z reguły nie porównuje bezpośrednio kolidujących ze sobą znaków towarowych, a znawcą w danej dziedzinie, ekspertem, który posiada szczegółowe kompetencje techniczne (*wyrok Sądu UE z 21.11.2013 r. T-337/12 E.*).

W przypadku wzoru narożnika użytkownikiem zorientowanym będzie osoba, która – urządzając wnętrze swojego mieszkania – wybiera narożnik. Jej orientacja wynikać będzie z analizy oferty rynkowej, odwiedzania sklepów, przeglądania czasopism poświęconych dekoracji wnętrza, znajomości oferty obecnej w internecie, czy katalogach producentów. Podobnie, zorientowanym użytkownikiem będzie osoba obeznana z wyposażeniem różnych wnętrz, zainteresowana wyposażeniem wnętrza, obserwująca elementy wyposażenia z większą uwagą, niż przeciętna, przez dłuższy czas (np. architekt wnętrz, wykwalifikowany sprzedawca w sklepie z meblami). Zorientowanym użytkownikiem nie będzie natomiast np. projektant mebli. Jego wiedza jest bowiem wiedzą ekspercką, wykraczającą poza wiedzę poinformowanego użytkownika.

Ad 3) Jednocześnie ze zbadaniem stopnia swobody twórcy niezbędne jest określenie, jakie elementy są w rzeczywistości chronione przez wzór – a zatem istotne w ramach porównania wzoru chronionego z wzorem inkorporowanym w produkcie obowiązującego. Stopień swobody twórcy określa się bowiem w odniesieniu do elementów chronionych przez prawo z rejestracji wzoru wspólnotowego. Prawem z rejestracji wzoru wspólnotowego numer 001420251-0005 chroniony jest określony kształt narożnika ujęty w przedstawieniu graficznym wzoru wspólnotowego (kształt litery „U”, poprzeczne przeszycia, wyraźnie wydzielone podłokietniki, płaskie nóżki, określone ułożenie szezlonga i siedzisk) oraz kompozycja dwóch kolorów w narożniku.

W odniesieniu do wskazanych elementów narożnika stopień swobody twórczej jest znaczny. Funkcja użytkowa, jaką pełni narożnik determinuje jej ogólną budowę – w każdym narożniku wyróżni się siedziska, korpus i nóżki. Zakres swobody twórczej, oceniany z perspektywy zorientowanego użytkownika, pozwala na ukształtowanie w różny sposób m.in. następujących elementów:

- obecności szezlonga;
- kształtu mebla – z pojedynczym lub podwójnym załamaniem (L lub U);
- kształtu nóżek;
- przeszyć lub innych ozdób siedzisk;
- jednobarwności lub kompozycji kolorystycznej;
- obecności, kształtu i koloru podłokietników.

Ad 4) Uwzględniając uwagi poczynione na temat elementów chronionych spornym wzorem oraz stopnia swobody twórcy wzoru, uznać należy, iż ogólne wrażenie wywierane przez wzór 1420251-0005 na zorientowanym użytkowniku obejmuje narożnik o opisanych wyżej cechach. Przy ocenie, czy dany wzór ma charakter indywidualny względem wcześniej istniejących wzorów należy ocenić nasycenie sztuki wzorniczej, które jest w stanie sprawić, że poinformowany użytkownik będzie bardziej wrażliwy na różnice między porównywanymi wzorami (*wyrok Sądu UE z 24.9.2019 r. T-219/18 P.*). W tym kontekście należy uznać, że obecność na rynku różnych wzorów, w tym wskazanych przez uczestnika w odpowiedzi na wniosek spowoduje, iż poinformowany użytkownik zwróci uwagę na wskazane wyżej cechy wyróżniające wzór nr 1420251-0005 (nieobecne w takim zestawieniu w żadnym innym wzorze wskazanym w odpowiedzi na wniosek) – a całościowe wrażenie będzie odmienne, niż w stosunku do wzorów wcześniej obecnych na rynku.

W konsekwencji – w ocenie Sądu uczestnik nie wykazał, aby wzór nr 1420251-0005 nie posiadał cechy nowości lub indywidualnego charakteru.

W ocenie Sądu cechą istotną z punktu widzenia poinformowanego użytkownika nie jest kompozycja dwóch konkretnych kolorów (*odpowiedź na wniosek k. 27*) – ale sama dwubarwność wzoru nr 1420251-0005. Barwa narożnika jest pochodną upodobań estetycznych nabywcy oznaczonego egzemplarza lub kolorystyki oznaczonego wnętrza, w którym umieszczony ma zostać narożnik. Tym samym, zyskuje znaczenie w kontekście konkretnego nabywcy przedmiotu, w którym inkorporowany jest wzór nr 1420251-0005. Nie ma natomiast znaczenia z punktu widzenia poinformowanego użytkownika, który zawsze ma

charakter wzorca o charakterze ogólnym. Przyznanie kolorystyce cechy istotności we wzorze przemysłowym może mieć miejsce wówczas, gdy z punktu widzenia pewnego wzorca, jakim jest poinformowany użytkownik, kompozycja konkretnych barw ma zawsze (tj. w odniesieniu do każdego wytworu inkorporującego wzór) znaczenie dla całościowego wrażenia wywołanego przez wzór. Może mieć to miejsce np. wówczas, gdy do wzoru został inkorporowany znak towarowy powszechnie kojarzony jako znak barwny w określonych kolorach. Wówczas zasadne jest sformułowanie wniosku, że zawsze poinformowany użytkownik będzie identyfikował konkretny kolor tego znaku jako istotny element wzoru. W odniesieniu do narożników tego rodzaju zależność nie występuje.

Okres, w odniesieniu do którego żądane są informacje.

Także podniesiony przez uczestnika postępowania zarzut nieadekwatności okresu, za jaki żądane były informacje (z uwagi na 3-letni okres przedawnienia roszczenia o bezpodstawnie uzyskanych korzyści - *odpowiedź na wniosek k. 32*) nie mógł prowadzić do oddalenia wniosku.

W sprawach wzorów wspólnotowych sądy stosują przepisy rozporządzenia Rady nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych, a w kwestiach w nim nieuregulowanych ustawodawstwo krajowe, zarówno prawo materialne jak i procesowe, odnoszące się do krajowego wzoru przemysłowego (art. 88 rozporządzenia). Art. 89 rozporządzenia przewiduje *expressis verbis* stosowanie, w przypadku naruszenia prawa do wzoru wspólnotowego, środków prawnych wynikających z przepisów prawa krajowego. Do środków tych należy m.in. roszczenie o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści (art. 287 ust. 1 w zw. z art. 292 ust. 1 ustawy Prawo własności przemysłowej) – którego, jak wynika z treści wniosku, będzie dochodził wnioskodawca. Roszczenie to przedawnia się z upływem 3 lat. Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym uprawniony dowiedział się o naruszeniu swego prawa i o osobie naruszydciela, oddzielnie co do każdego naruszenia. Jednakże w każdym przypadku roszczenie przedawnia się z upływem pięciu lat od dnia, w którym nastąpiło naruszenie wzoru (art. 289 ust. 1 zdanie 1 w związku z art. 292 Prawa własności przemysłowej).

Ciężar dowodu co do tego, że wnioskodawca dowiedział się w określonej dacie o działaniach uczestnika stanowiących naruszenie praw z wzoru przemysłowego przysługującego wnioskodawcy – obciąża uczestnika. Uczestnik z powołanego faktu wywodzi bowiem skutki prawne w postaci przedawnienia roszczenia, którego określeniu służy zobowiązanie do udzielenia informacji. Uczestnik w tym zakresie nie zaoferował materiału dowodowego – co wskazuje na 5-letni termin przedawnienia roszczenia wnioskodawcy o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści, którego bieg rozpoczyna się w dniu naruszenia.

Nawet jednak, gdyby przyjąć trzyletni termin przedawnienia roszczenia wnioskodawcy – zarzut przedawnienia nie mógł prowadzić do oddalenia wniosku.

Wnioskodawca wystąpił z wnioskiem o informacje obejmujące okres od 2 stycznia 2016 roku. Zakładając, że w tym dniu rozpocząłby bieg początek terminu przedawnienia (uprawniony dowiedziałby się o osobie naruszydciela – por. art. 289 ust. 1 zdanie 2 Prawa własności przemysłowej – czego uczestnik nie wykazał), koniec tego terminu przypadłby na dzień 2 stycznia 2019 r. Należy jednak mieć na względzie, że taki skutek nie nastąpi. W dniu 9 lipca 2018 roku weszła w życie ustawa z 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw do Kodeksu cywilnego. Wprowadziła ona przepis, zgodnie z którym koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata (art. 118 zdanie 2 kc). Jednocześnie, z jej przepisów intertemporalnych wynika, że „do roszczeń powstałych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy i w tym dniu jeszcze nieprzedawnionych stosuje się od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy przepisy o przedawnieniu określone w niniejszej ustawie”. Oznacza to,

że roszczenie o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści, którego bieg rozpoczął się w dniu 2 stycznia 2016 r. przedawniłoby się dopiero na koniec 2019 r. W niniejszym postępowaniu do przedawnienia nie doszło – wobec okoliczności, że w dniu 19 listopada 2019 r. H.K. wystąpił z wnioskiem o udzielenie informacji o firmach i adresach odbiorców narożnika, w następstwie czego doszło do przerwania biegu przedawnienia. Jest to czynność wnioskodawcy podjęta w celu dochodzenia roszczeń majątkowych z tytułu naruszenia przysługujących wnioskodawcy praw z rejestracji wzoru wspólnotowego. W konsekwencji, podniesiony przez uczestnika zarzut nie mógł prowadzić do ograniczenia zakresu czasowego roszczenia informacyjnego.

Nie budzi wątpliwości Sąd także zakres żądanych informacji – obejmujący ilość wytworzonych i zbytych narożników, jak również ceny uzyskane z tytułu ich sprzedaży. Są to informacje niezbędne dla dochodzenia roszczenia o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści. W każdym przypadku – punktem wyjścia dla określenia wysokości roszczenia o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści jest zysk naruszonego z tytułu ekonomicznej eksploatacji dobra chronionego prawem wyłącznym (A. Sztoldman, *Jak należy rozumieć bezpodstawnie uzyskane korzyści w ustawie – Prawo własności przemysłowej?* w: A. Adamczak (red.) *Sto lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego RP*, s. 976 i n.).

O kosztach postępowania Sąd orzekł stosownie do reguły odpowiedzialności za wynik postępowania (art. 98 kpc) – obciążając nimi w całości uczestnika wobec uwzględnienia wniosku. Koszty te obejmują zwrot opłaty sądowej od wniosku – 200 złotych, wynagrodzenie pełnomocnika – 1.680 złotych (§8 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22.10.2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych) oraz koszt opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

sędzia SR (del.) Agnieszka Gołaszewska